MALTA

QORTI CIVILI
PRIM' AWLA

ONOR. IMHALLEF
JOSEPH R. MICALLEF

Seduta ta' l-10 ta' April, 2008

Citazzjoni Numru. 35/2008

Avukat Dottor Peter **FENECH** bħala mandatarju speċjali tas-soċjetajiet esteri Cartier International N.V., Swatch Ltd., Omega Ltd., Rado Watch Co. Ltd., u Breitling SA

vs

Avukat Dottor Renzo **PORSELLA FLORES** u l-P.L. Veronica Rossignaud li b'degriet tal-4 ta' Frar, 2008, inħatru Kuraturi Deputati sabiex jirrappreżentaw lill-assenti soċjeta' esportatriċi AG. COM. SAN. KAM YIP u lill-kunsinjatarju STE SOLARADEL SARL

Il-Qorti:

Rat ir-Rikors Maħluf imressaq fil-15 ta' Jannar, 2008, li bih l-attur *nomine* ippremetta:

Illi s-soċjeta' rikorrenti Cartier International N.V. hija l-proprjetarja tad-drittijiet reġistrati bħala *Community Trademarks* u *Community Designs* ma' l-*Office for*

Harmonisation in the Internal Market tal-Unjoni Ewropeja, l-kelma u r-rappreżentazzjoni grafika ‘*Cartier*’, liema dritt ġie reġistrat l-ewwel darba fit-tletin (30) ta’ Marzu, 2004 u mogħti n-numru tar-reġistrazzjoni 002433515 (Dok PF1);

Illi s-soċjeta’ rikorrenti Swatch Ltd. hija l-proprjetarja tad-drittijiet reġistrati bħala *Community Trademarks* u *Community Designs* ma’ l-*Office for Harmonisation in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropeja, l-kelma ‘*SWATCH*’, liema dritt ġie reġistrat l-ewwel darba fit-tnejn (2) ta’ Ottubru, 1998 u mogħti n-numru tar-reġistrazzjoni 000226019 (Dok PF2);

Illi s-soċjeta’ rikorrenti Omega Ltd. hija l-proprjetarja tad-drittijiet reġistrati bħala *Community Trademarks* u *Community Designs* ma’ l-*Office for Harmonisation in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropeja, l-kelma ‘*OMEGA*’, liema dritt ġie reġistrat l-ewwel darba fil-ħmistax (15) ta’ April, 2006 u mogħti n-numru tar-reġistrazzjoni 000226027 (Dok PF3);

Illi s-soċjeta’ rikorrenti Rado Watch Co. Ltd. hija l-proprjetarja tad-drittijiet reġistrati bħala *Community Trademarks* u *Community Designs* ma’ l-*Office for Harmonisation in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropeja, l-kelma ‘*RADO*’, liema dritt ġie reġistrat l-ewwel darba fil-wieħed u għoxrin (21) ta’ Lulju, 1999 u mogħti n-numru tar-reġistrazzjoni 000225953 (Dok PF4);

Illi s-soċjeta’ rikorrenti Breitling SA hija l-proprjetarja tad-drittijiet reġistrati bħala *Community Trademarks* u *Community Designs* ma’ l-*Office for Harmonisation in the Internal Market* tal-Unjoni Ewropeja, l-kelma ‘*BREITLING*’, liema dritt ġie reġistrat l-ewwel darba fl-erbgħa u għoxrin (24) ta’ Awissu, 2006 u mogħti n-numru tar-reġistrazzjoni 000890749 (Dok PF5);

Illi fid-dsatax (19) ta’ Diċembru tas-sena elfejn u sebgħa (2007) r-rikorrent *nomine* ġie infurmat mill-Kontrollur tad-Dwana illi waqt l-iskrutinji tiegħu ġewwa l-Port Ħieles, Marsaxlokk, Malta, huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* bin-numru UNIU 4031048 li daħal ġewwa l-Port

Ħieles fuq il-vapur *CMA CGM WAGNER* liema *container* kien fih: (a) total ta' tlitt elef u disa' mitt (3,900) arloġġ kollha bil-kelma '*Cartier*'; (b) total ta' elfejn disa' mija u tmenin (2,980) arloġġ kollha bil-kelma '*SWATCH*'; (ċ) total ta' erbat elef u tliet mija (4,300) arloġġ kollha bil-kelma '*OMEGA*'; (d) total ta' elfejn u ħames mitt (2,500) arloġġ kollha bil-kelma '*RADO*'; u (e) total ta' elf u erba' mitt (1,400) arloġġ kollha bil-kelma '*BREITLING*', u li *prima facie* dehru lill-Kontrollur tad-Dwana li dawn jikkontravjenu dritt ta' proprjeta' intellettwali;

Illi mill-kampjuni li ttieħdu mir-rikorrenti *nomine* jirriżulta li l-arloġġi hawn qabel indikati u miżmuma taħt l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana huma fil-fatt kontraffazzjonijiet għar-raġuni li: (a) fir-rigward tal-arloġġi Cartier, fihom il-kelma u r-rappreżentazzjoni grafika '*Cartier*' u kienu ġew manifatturati u esportati mingħajr l-awtoriżżazzjoni ta' Cartier International N.V. u għalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali ta' Cartier International N.V. (Dok PF6); (b) fir-rigward tal-arloġġi Swatch, fihom il-kelma '*SWATCH*' u kienu ġew manifatturati u esportati mingħajr l-awtoriżżazzjoni ta' Swatch Ltd. u għalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali ta' Swatch Ltd. (Dok PF7); (ċ) fir-rigward tal-arloġġi Omega, fihom il-kelma '*OMEGA*' u kienu ġew manifatturati u esportati mingħajr l-awtoriżżazzjoni ta' Omega Ltd. u għalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali ta' Omega Ltd. (Dok PF8); (d) fir-rigward tal-arloġġi Rado, fihom il-kelma '*RADO*' u kienu ġew manifatturati u esportati mingħajr l-awtoriżżazzjoni ta' Rado Watch Co. Ltd. u għalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali ta' RadoWatch Co. Ltd. (Dok PF9); u (e) fir-rigward tal-arloġġi Breitling, fihom il-kelma '*BREITLING*' u kienu ġew manifatturati u esportati mingħajr l-awtoriżżazzjoni ta' Breitling SA u għalhekk jikkontravvjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali ta' Breitling SA (Dok PF10);

Illi r-rikorrenti *nomine* talab lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jiddetjeni l-merkanzija suspetta ġewwa Malta (Dok PF11) sabiex, a tenur tal-artikolu 7 tal-Kapitolu 414 tal-

Liġijiet ta' Malta, huwa jipproċedi ċivilment għal deċiżjoni dwar in-natura tal-merkanzija detenuta;

Illi din il-merkanzija inqabdet mill-Port Ħieles ta' Malta u l-Kontrollur tad-Dwana jaf li l-konsinjatarju tal-merkanzija huwa STE SOLARADEL SARL minn Fes, Maroc, dan skond dak ċitat fil-polza ta' tagħbija numru SZ1378720 (Dok PF12);

Illi l-azzjonijiet tal-intimati jiksru d-dispożizzjonijiet ta' l-artikolu 4 tal-Kapitolu 414 tal-Liġijiet ta' Malta, kif ukoll l-artikolu 10(2)(b) ta' l-Att Dwar it-Trademarks (Kap 416) u huma azzjonabbli b'applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet rilevanti ta' l-artikoli 14 – 19 tal-istess Kap 416 u l-artikoli 7 u 8 tal-istess Kap 414;

Illi s-soċjetajiet rikorrenti għandhom kull interess li jippromwovu din l-azzjoni ġudizzjarja sabiex jikkawtelaw u jenforzaw il-jeddijiet tagħhom;

Għaldaqastant l-esponenti umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti sabiex:

1. Tiddikjara li l-oġġetti konsistenti f'arloġġi li fuqhom hemm il-kliem '*Cartier*', '*SWATCH*', '*OMEGA*', '*RADO*' u '*BREITLING*' u li jinsabu preżentement taħt l-awtorita' tal-Kontrollur tad-Dwana wara li huwa kien issospenda r-rilaxx tal-*container* bin-numru UNIU 4031048 kontenenti l-imsemmija arloġġi, huma kontrafatti u jikkontravjenu d-drittijiet ta' proprjeta' intellettwali tar-rikorrenti; (a) Cartier International N.V. fir-rigward tat-*trademarks* tagħha, il-kelma u r-rappreżentazzjoni grafika '*Cartier*', liema dritt ġie reġistrat l-ewwel darba fit-tletin (30) ta' Marzu, 2004 u mogħti n-numru tar-reġistrazzjoni 002433515 (Dok PF1); (b) Swatch Ltd. fir-rigward tat-*trademarks* tagħha, l-kelma '*SWATCH*', liema dritt ġie reġistrat l-ewwel darba fit-tnejn (2) ta' Ottubru, 1998 u mogħti n-numru tar-reġistrazzjoni 000226019 (Dok PF2); (ċ) Omega Ltd. fir-rigward tat-*trademarks* tagħha, l-kelma '*OMEGA*', liema dritt ġie reġistrat l-ewwel darba fil-ħmistax (15) ta' April, 2006 u mogħti n-numru tar-reġistrazzjoni 000226027 (Dok PF3); (d) Rado Watch Co. Ltd. fir-rigward tat-*trademarks*

tagħha, l-kelma '*RADO*', liema dritt ġie reġistrat l-ewwel darba fil-wieħed u għoxrin (21) ta' Lulju, 1999 u mogħti n-numru tar-reġistrazzjoni 000225953 (Dok PF4); u (e) Breitling SA fir-rigward tat-*trademarks* tagħha, l-kelma '*BREITLING*', liema dritt ġie reġistrat l-ewwel darba fl-erbgħa u għoxrin (24) ta' Awissu, 2006 u mogħti n-numru tar-reġistrazzjoni 000890749 (Dok PF5); u dan okkorrendo bin-nomina ta' esperti nominati għal dan il-fini;

2. Tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddisponi minn tali arloġġi 'l hinn mill-kanali tal-kummerċ b'dak il-mod li jipprekludu xi ħsara lir-rikorrenti, jew tordna lill-Kontrollur tad-Dwana li jiddistruġġi dawk l-arloġġi, f'kull każ, mingħajr ebda kumpens li u a spejjeż tal-intimati;

3. Tordna li l-intimati għandhom ibatu l-ispejjeż kollha konnessi mal-miżuri ordnati ai termini tat-tieni u t-tielet talbiet tar-rikorrenti, inklużi dawk tat-trasport tal-imsemmija arloġġi għall-ħażna f'Malta qabel id-distruzzjoni eventwali tagħhom, tal-ħażna stess, tat-*tallying* u tal-ispejjeż dovuti lill-Kontrollur tad-Dwana kif ukoll tat-trasport mil-lok tal-ħażna għallok eventwali ta' distruzzjoni inkluż l-ispejjeż inkorsi għad-distruzzjoni finali ta' l-istess arloġġi. Bl-ispejjeż;

Rat it-Tweġiba Maħlufa mressqa mill-Kuraturi Deputati fl-4 ta' Marzu, 2008, li biha laqgħu għall-azzjoni attriċi billi qalu li, qabel xejn ir-rikorrent għandu jressaq il-prova tal-mandat tiegħu u, fil-mertu, li ma jafux bil-fatti li wasslu għal din il-kawża u hekk kif l-attur nomine jgħaddilhom l-indirizz ta' l-intimati li għalihom inħatru l-esponenti, huma jagħmlu ħilithom biex jaqbdu magħhom u jikkontestaw il-kawża kif imiss;

Rat in-Nota mressqa mill-attur *nomine* fl-1 ta' April, 2008[1], b'żewġ affidavit mehmużin magħha;

Rat l-atti kollha tal-kawża;

---

[1] Paġġ. 41 – 4 tal-proċess

Rat id-degriet tagħha tat-2 ta' April, 2008, li bih ħalliet il-kawża għal-lum għas-sentenza;

Ikkunsidrat:

Illi b'din il-kawża, il-kumpannija rikorrenti qegħda titlob li jiġi dikjarat li kunsinna ta' arloġġi tal-idejn (aktar 'il quddiem imsejħa "il-merkanzija") li ddaħħlet fil-Port Ħieles ta' Malta lejn l-aħħar tal-2007, abbord il-bastiment *MV CMA-CGM WAGNER* kienet falza u għalhekk qegħda titlob il-qerda tagħha, billi din il-merkanzija tikser il-jeddijiet intellettwali tagħha;

Illi, min-naħa tagħhom, il-Kuraturi Deputati mħarrkin qegħdin jgħidu li ma jistgħux imieru lill-kumpannija rikorrenti għaliex ma jafu xejn fuq il-fatti, u dan minkejja kull tentativ li ippruvaw biex jieħdu l-fehma jew id-direttivi tal-kostitwenti tagħhom. Talbu wkoll li l-attur *nomine* jressaq prova tajba dwar il-ħatra mogħtija lilu mill-kumpanniji attriċi biex iressaq din il-kawża f'isimhom;
Illi l-azzjoni tar-rikorrenti tinbena fuq dak li tipprovdi l-liġi fl-Att tal-2000 dwar id-Drittijiet ta' Proprjeta' Intellettwali (Miżuri Intrakonfini)[2] (Kapitolu 414 tal-Liġijiet ta' Malta), b'mod partikolari l-artikolu 8 tal-istess Att;

Illi mill-provi mressqa mir-rikorrent *nomine* jirriżulta li sa minn żmien ilu[3], prodotti magħmulin mill-kumpanniji rikorrenti bħal dawk li jagħmlu parti mill-merkanzija, kienu reġistrati mal-awtoritajiet Komunitarji rilevanti u għalhekk huma mħarsa mid-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (EC) 1383/2003 tat-22 ta' Lulju, 2003, u kif ukoll tar-Regolament tal-Kunsill (EC) 40/1994 tal-20 ta' Diċembru, 1993, liema dispożizzjonijiet għandhom applikazzjoni diretta wkoll f'Malta. It-titolari tal-jeddijiet imħarsa huma l-kumpanniji attriċi barranija;

Illi jirriżulta[4] li nhar il-Ħamis, 8 ta' Novembru, 2007, il-bastiment *MV CMA-CGM WAGNER* daħal fil-Port Ħieles ta' Marsaxlokk, mgħobbi b'għadd ta' *containers*. Wieħed

---

[2] Kap 414 tal-Liġijiet ta' Malta
[3] Ara d-Dok "PF1" sa "PF5", f'paġġ. 6 sa 22 tal-proċess
[4] Affidavit ta' George Aġius, f'paġ. 72 – 3 tal-proċess

minn dawn il-*containers* (numru UNIU 4031048) kellu dikjarazzjoni li l-konsenja kienet ta' seba' mija u erbgħa u għoxrin (724) kartuna ta' aċċessorji ta' telefoni ċellulari u arloġġi tal-idejn. Din kienet magħmula fuq il-polza ta' tagħbija[5], li kienet tgħid li l-kumpanniji mħarrka kienu l-esportatriċi u l-kunsinnatarja rispettivament tal-merkanzija mertu tal-każ. Il-bastiment kien salpa minn port fiċ-Ċina (Shenzhen), b'sistema ta' ġarr bi trasbord, u t-tagħbija kellha tinħatt fil-port ta' Casablanca, fis-Saltna tal-Marokk, bħala l-aħħar destinazzjoni tagħha;

Illi ħamest ijiem wara d-dħul f'Malta tal-imsemmi *container*, id-dipartiment tad-Dwana qegħditu taħt stħarriġ magħruf bħala *risk analysis*. Meta nfetaħ, u wara li nstab li s-siġilli tiegħu ma kinux għadhom mimsusin, instab li dan kien mimli bil-merkanzija mertu tal-kawża li, bħall bqija, kienet tagħti 'l min jifhem li setgħet kienet falza. Ittieħdet id-deċiżjoni li l-*container* jinżamm għal stħarriġ b'aktar reqqa. Intrefa' kampjun li ntbagħat lir-rappreżentanti tal-kumpannija attriċi f'Malta u l-*container* raġa' ġie siġillat u ttieħed f'maħżen tad-Dwana;

Illi d-Dipartiment kiteb minnufih lir-rikorrent *nomine* biex jgħarrfu bis-sejba. Ir-rikorrent talab lill-Kontrollur tad-Dwana jżomm ir-rilaxx tal-imsemmi *container*[6]**.** Il-Kontrollur laqa' t-talba wara li ntwera d-dokumentazzjoni meħtieġa mill-kumpannija rikorrenti dwar il-jeddijiet tagħha u l-interess tagħha li tressaq l-ilment dwar il-merkanzija mniżżla l-art;

Illi, minbarra dan, ir-rikorrent *nomine* bagħat kampjonarju mill-merkanzija milli kienu fl-imsemmi *container* lil rappreżentanti tal-kumpanniji attriċi, biex jeżaminawhom. Dawn ilkoll bagħtu rapporti ta' analiżi lir-rikorrent *nomine* ftit jiem wara[7]**.** Minn dawn ir-rapporti joħroġ li l-merkanzija kienet falza u ma taqbilx mal-i*standards* tal-prodotti ġenwini magħmulin mill-kumpanniji attriċi barranin;

---

[5] SZ 1378720 (Dok "PF12", f'paġ. 30 tal-proċess)
[6] Dok "PF11", f'paġ. 28 tal-proċess
[7] Dokti "PF6" sa "PF10", f'paġġ. 23 – 7 tal-proċess

Illi l-kumpanniji rikorrenti fetħu din il-kawża kollettivament fil-15 ta' Jannar, 2008, u jirriżulta li l-kontenut tal-*container* għadu miżmum taħt is-setgħat tal-Kontrollur tad-Dwana;
Illi l-kumpanniji mħarrka ma merew xejn mill-provi mressqa mill-kumpannija rikorrenti. Il-Qorti tifhem li kien il-Kontrollur tad-Dwana nnifsu li għarraf lill-kumpannija attriċi bl-isem tal-kumpanniji mħarrka. Il-Kuraturi maħtura biex jidhru għalihom ma ngħataw l-ebda tagħrif dwar x'kellhom jagħmlu dwar ix-xiljiet imressqa mill-kumpannija rikorrenti;

Illi meta jitqiesu l-fatti fuq imsemmija ma' dak li tipprovdi l-liġi, jinstiltu l-konklużjonijiet li ġejjin:

a. il-kumpanniji rikorrenti huma detentriċi ta' dritt li għalih japplika l-Att VIII tal-2000, u dan kif imfisser fl-artikolu 2 tiegħu, u kif ukoll bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet relattivi ta' leġislazzjoni komunitarja u kif magħrufa mill-istituti komunitarji kompetenti f'dan il-qasam u minnhom uffiċjalment reġistrati;

b. illi l-merkanzija mniżżla l-art f'Malta ma kellhiex marka li saret bil-kunsens tal-kumpanniji rikorrenti u lanqas jidher li ġiet manufatturata bil-kunsens tagħhom, u dan għall-finijiet tal-artikolu 3 tal-imsemmi Att;

c. li d-dħul tal-imsemmija merkanzija, imqar jekk fl-ambitu tal-Port Ħieles, huwa projbit, ladarba jikser il-jeddijiet tal-kumpanniji rikorrenti;

d. jidher li l-kumpanniji rikorrenti wettqu wkoll l-obbligi tagħhom dwar tagħrif mogħti lill-awtoritajiet kompetenti f'Malta għall-finijiet tal-artikolu 5 tal-Att;

e. illi l-kampjun mogħti lill-kumpanniji rikorrenti u minnhom mibgħuta għall-eżamijiet meħtieġa huwa proċess maħsub mil-liġi[8] u kien ta' għajnuna kbira biex il-kumpanniji rikorrenti setgħu bdew il-proċeduri xierqa fl-iqsar żmien, u biex jiġi determinat li l-arloġġi kienu tassew foloz;

[8] Art. 7(3) tal-Kap 414

f. it-talba tal-kumpanniji rikorrenti biex il-konsenja ta’ merkanzija in kwestjoni tiġi meqruda hija waħda mill-effetti li l-liġi[9] taħseb għalihom dwar id-dħul f’Malta ta’ ħwejjeġ falsifikati li jiksru l-jeddijiet ta’ proprjeta’ intellettwali ta’ xi persuna, kif imfissra fl-artikolu 2 tal-Att u ta’ xi dispożizzjoni oħra ta’ dritt komunitarju li għandha s-saħħa ta’ liġi f’Malta; u

g. il-falsita’ tal-imsemmija merkanzija tinsab ippruvata fi grad tekniku biżżejjed, u ammissibbli fil-liġi, li l-Qorti ma tħossx il-ħtieġa li taħtar espert biex jagħmel kostatazzjonijiet oħrajn;

Illi għalhekk il-Qorti ssib li ir-rikorrent *nomine* wera tajjeb biżżejjed li l-kumpanniji rikorrenti kellhom raġun jemmnu li l-merkanzija li ddaħħlet f’Malta fit-8 ta’ Novembru, 2007, kienet tikser il-jeddijiet intellettwali tagħhom kif imħarsin minn qabel mill-awtoritajiet komunitarji, u li l-ħelsien tagħhom mill-Kontrollur tad-Dwana jkun ifisser telf finanzjarju kbir li ma jkunx ħafif għalihom li jagħmlu tajjeb għalih jekk mhux biż-żamma għal dejjem tagħhom jew bil-qerda tagħhom, ukoll jekk kien maħsub li l-aħħar destinazzjoni kienet sejra tkun f’pajjiż ieħor barra minn Malta;

Għal dawn ir-raġunijiet, il-Qorti qegħda tiddeċiedi billi:

Tilqa’ l-ewwel talba attriċi u tiddikjara li l-kunsinna ta’ merkanzija msemmija fil-premessi tar-Rikors maħluf imniżżla l-art fil-Port Ħieles ta’ Marsaxlokk minn fuq il-bastiment *CMA-CGM WAGNER* ġo *container* bin-numru UNIU 4031048 fit-8 ta’ Novembru, 2007, kienet falza għall-finijiet u effetti kollha tal-Att VIII tal-2000, u tar-Regolament tal-Kunsill 40/1994 u r-Regolament tal-Kunsill 1383/2003;

Tilqa’ t-tieni talba attriċi billi tordna lill-Kontrollur tad-Dwana sabiex jipproċedi għall-prattiki kollha meħtieġa, inklużi l-għoti minnu ta’ kull direttiva lilu mogħtija b’setgħa

[9] Art. 8(1)(a) tal-Kap 414

mil-liġi, għall-qerda tal-merkanzija kollha fuq imsemmija, u dan sa mhux aktar tard minn xahar kalendarju minn dak inhar li jiġi notifikat, a kariku tal-kumpannija rikorrenti, b'kopja awtentikata ta' din is-sentenza;

Tilqa' t-tielet talba attriċi u tikkundanna lill-kumpanniji intimati flimkien u solidalment bejniethom biex iħallsu l-ispejjeż kollha marbuta mal-ġarr, il-ħażna u l-qerda tal-imsemmija merkanzija mid-Dipartiment tad-Dwana;

Tordna li sa mhux iżjed tard minn ħmistax-il (15) jum tax-xogħol minn dak inhar li l-ordni tal-Qorti għall-qerda ta' dawn l-oġġetti titwettaq, il-Kontrollur tad-Dwana jdaħħal Nota fl-atti ta' din il-kawża li biha jgħarraf lill-Qorti bl-eżekuzzjoni tal-ordni tal-qerda mogħtija b'din is-sentenza, jew, fin-nuqqas, ir-raġunijiet għaliex l-ordni ma tkunx twettqet; u
Tikkundanna lill-kumpanniji mħarrka jħallsu l-ispejjeż tal-kawża b'dan li d-drittijiet tal-Kuraturi Deputati *nomine* jitħallsu provviżorjament mir-rikorrent *nomine.*

Moqrija

< Sentenza Finali >

-------------------------------TMIEM-------------------------------